

La redacción de solicitudes de patente

Introducción

Profa. Fabíola Wüst Zibetti

Conferencia “Estrategias de búsqueda, interpretación y
redacción de patentes”

Medellín, Colombia

23 de noviembre de 2009

- 3.1 Consideraciones iniciales acerca de la redacción de patentes
- 3.2 Los documentos técnicos de patente
- 3.3 El resumen

3.1.5 Trabajo con los inventores para redactar los documentos

Consideraciones iniciales

La solicitud de patente

- Es la forma por medio de la cual el inventor o titular del invento presenta al Estado las informaciones a respecto de su invento y solicita en contrapartida su protección
- Corresponde a una constancia del entendimiento entre el inventor y la oficina de patentes, que da como resultado la concesión de una patente
- Debe ser suficientemente descrita, clara y completa, para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla

3.1 Consideraciones iniciales acerca de la redacción de patente

Consideraciones iniciales

1. Suministro de información sobre el invento por parte de los inventores
2. Identificación de los inventos patentables
3. Comprensión de la invención
4. Definición de la estrategia de protección
5. Trabajo con los inventores para redacción

3.1.1 Suministro de información por parte de los inventores

Suministro de las informaciones por el inventor

Instrumentos

- Formulario de divulgación de invención
- Entrevistas con el inventor o inventores;
- Reuniones personales o telefónicas

- Permitir que la completa comprensión de la invención y la identificación de lo que es patentable
- Posibilita determinar cuáles son los aspectos más significativos de la invención
- Desafíos: tiempo e información (in)completa
- Importante elegir la mejor forma de comunicación

3.1.2 Identificación de los inventos patentables

Identificación de los inventos patentables

- Con base en los documentos de divulgación de un invento y de respaldo, y la información obtenida durante las conversaciones con el inventor
- Además de identificar los inventos patentables el redactor debe pensar junto con el inventor en las posibles realizaciones alternativas de la invención.



3.1.3 Comprensión de la invención

Comprensión de la invención

- Debe buscar comprender con la mayor claridad posible la invención y así redactar una patente con la mayor amplitud reivindicatoria que permita la ley.
- Comprender la invención, significa que el agente debe poder:
Redactar una memoria descriptiva para una solicitud que:
 - Divulgue todos los posibles aspectos patentables de la invención
 - Incluya información suficiente para un técnico poder comprenderla y, basándose en ella, producir el objeto inventado, y
 - Pueda explicar las diferencias entre la invención y el estado de la técnica y presentar el avance y novedad del invento frente a él

Redactar reivindicaciones que la describan con la menor cantidad posible de limitaciones.

3.1.3 Comprensión de la invención

Comprensión de la invención

- El redactor puede realizar investigaciones adicionales relacionadas al invento, especialmente si el inventor no está seguro de la respuesta a alguna de las preguntas.
- Las contribuciones adquiridas por otros medios y agregadas por el agente deben siempre ser confirmadas con el inventor, para que este indique si las mismas son correctas y respetan el espíritu de la invención.

3.1.5 Trabajo con los inventores para redacción

Trabajo con los inventores para redactar los documentos de patente

El redactor debe asegurarse de que el inventor:

- Los Revise;
 - Comprenda (los requisitos legales, lenguaje típico, etc.) y
 - Los Apruébe.
-
- Recomendación: explicar al inventor las reivindicaciones y los procedimientos de reivindicación correctos, y no eliminar las expresiones abstractas de éstas con el fin de hacerlas más accesibles para el inventor, ya que esto podría privar a la solicitud de la cobertura máxima permitida por la ley.

3.1.5 Trabajo con los inventores para redacción

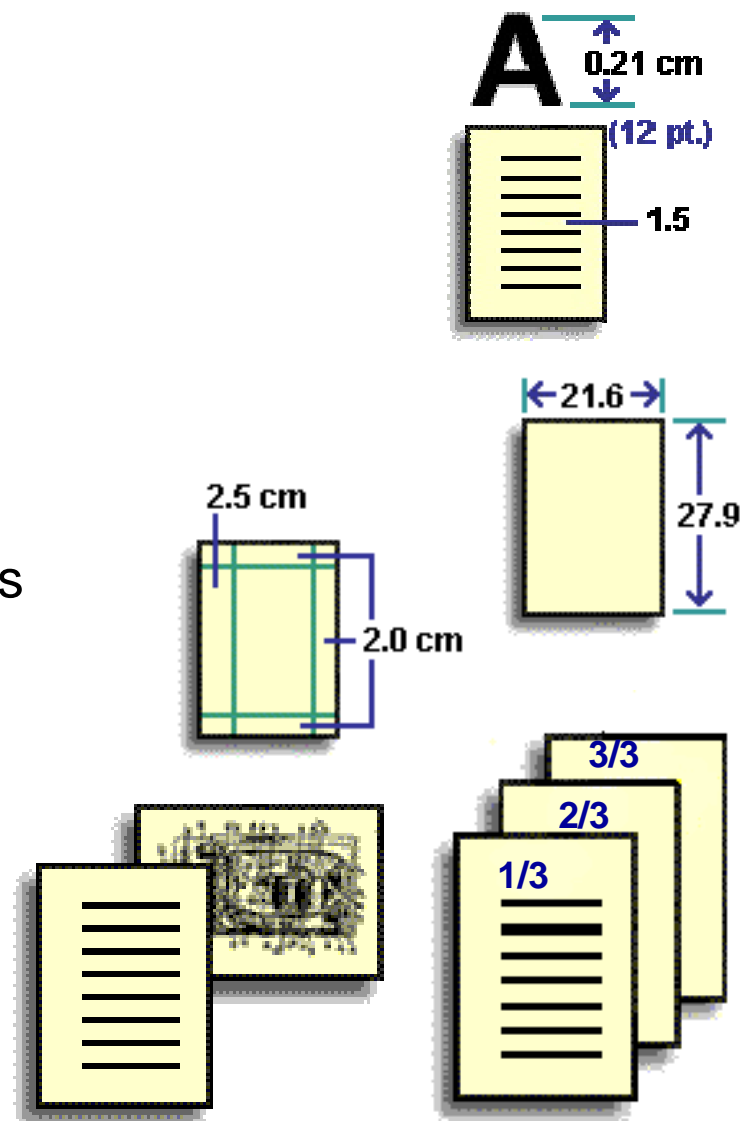
Trabajo con los inventores para redactar los documentos de patente

- La redacción de los documentos técnicos de patente difiere de la de un trabajo científico o científico, aunque presente algunas similitudes
- En general, no necesita elevarse al nivel de un plano de detalle para obtener la protección del invento por patente.
- Siempre se debe recordar el perfil de los potenciales lectores de una solicitud de patente, principalmente examinadores y jueces, así como los competidores
- Se recomienda que la solicitud sea redactada considerando estos posibles destinatarios

3.2 Los documentos técnicos de patente

Documentos técnicos de patente

- Resumen
- Memoria descriptiva
- Figuras
- Listado de secuencias biológicas
- Reivindicaciones



3.2 Los documentos técnicos de patente

IMPROVEMENT TO METALLIC CROSS SECTIONS FOR THE MANUFACTURE OF HOUSING FOR ELECTRICAL PANELS

Datos bibliográficos Descripción Reivindicaciones Mosaicos **Documento original** situación JURÍDICA de INPADOC

1 / 59 66,7% Find

Bookmarks

- Abstract
- Bibliographic data
- Description
- Claims
- Drawings

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau

(43) International Publication Date
14 October 2004 (14.10.2004)

(10) International Publication Number
WO 2004/088805 A2

(51) International Patent Classification?: **H02B 1/30**, 1/28

(21) International Application Number:
PCT/BR2004/000048

(22) International Filing Date: 1 April 2004 (01.04.2004)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:
0301083-0 3 April 2003 (03.04.2003) BR

(71) Applicant and
(72) Inventor: **FRANCISQUINI, Melquisedec** [BR/BR]; Rua Dr. Oscar Monteiro de Barros, 580, apt. 11 - Vila Suzana, Sao Paulo, 05641-010 (BR).

(74) Agent: **SIMBOLO MARCAS E PATENTES LTDA.**; Rua Tabapua, 627, cj 44 - Itaim Bibi, Sao Paulo, 04533-012 (BR).

(81) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Continued on next page]

(54) Title: IMPROVEMENT TO METALLIC CROSS SECTIONS FOR THE MANUFACTURE OF HOUSING FOR ELECTRICAL PANELS

(57) Abstract: Especially developed for the assem-

3.2 Los documentos técnicos de patente

Documentos técnicos de patente

- **Resumen**
- Memoria descriptiva
- Figuras
- Listado de secuencias biológicas
- Reivindicaciones

3.3 El resumen

Resumen

- Tiene la función de dar una información breve y clara sobre la invención que permita una fácil comprensión del problema técnico planteado, de la solución aportada y de los principales usos del invento
- Debe contener informaciones acerca del sector técnico al que pertenece la invención, del problema técnico, de la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y del uso o usos principales de la invención
- En muchos casos se utiliza una versión del primer párrafo del sumario de la invención
- Debe ser elaborado de forma concisa, preferiblemente con 50 a 150 palabras

3.3 El resumen

Resumen

- Servirá sólo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección solicitada
- No contendrá declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la invención reivindicada, ni sobre su aplicación supuesta
- Es un error mencionar en el resumen algún aspecto patentable de la invención que no se encuentra también en la memoria descriptiva.
En ese caso, se debe agregar la información a la memoria descriptiva o bien modificar el resumen

3.3 El resumen

Resumen

- Cada característica técnica principal mencionada e ilustrada mediante un dibujo en la solicitud, debe ser acompañada de un signo de referencia entre paréntesis.
- Cuando sea aplicable, debe contener la fórmula química que, entre todas las fórmulas que figuren en la solicitud, caracterice mejor la invención.

